



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 37/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 024 657

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juli 2010 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentansprüche 1 bis 7, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. August 2015
- Beschreibung Seiten 1 bis 11, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. August 2015
- Zeichnungen Figuren 1 bis 7 wie Patentschrift sowie Figur 8, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. August 2015.

Gründe

I

Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 30. Mai 2005 angemeldete Patent 10 2005 024 657, dessen Erteilung am 19. Juni 2008 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Rolloanordnung für ein Fahrzeug“

mit Beschluss vom 21. Juli 2010 widerrufen. Laut der Beschlussbegründung fehle dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 die erforderliche Neuheit gegenüber der Druckschrift

D3: US 4 825 921 A.

Ferner würden auch die Druckschriften

D1: US 5 163 495 A und

D4: DE 10 2004 017 459 A1

jeweils eine Rolloanordnung offenbaren, die ebenfalls auf den erteilten Patentanspruch 1 gelesen werden könne.

Die weiteren im Einspruchs- sowie im vorausgegangenen Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

D2: US 1 882 982 A,

D5: DE 197 39 919 A1,

D6: US 6 309 076 B1,

D7: DE 2 132 675 A,

D8: DE 100 54 852 A1,

D9: DE 79 17 517 U1,

D10: DE 10 2005 032 043 A1,

P1: DE 198 34 777 C2,

P2: DE 42 02 342 C1 und

P3: DE 203 09 690 U1

wurden in dem angegriffenen Beschluss nicht aufgegriffen.

Gegen den Widerruf richtet sich die Beschwerde der ursprünglichen Patentinhaberin, der W... AG in K... Str. , S....

Sie verteidigte das Streitpatent zunächst im Umfang geänderter Ansprüche gemäß Hauptantrag sowie gemäß zweier Hilfsanträge, die sie jeweils in der mündlichen Verhandlung am 11. Mai 2015 überreichte.

Nach Zwischenberatung des Senats in der mündlichen Verhandlung am 11. Mai 2015 und der Mitteilung seiner vorläufigen Einschätzung, wonach die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2 auch unter Berücksichtigung der von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung am 11. Mai 2015 neu eingeführten Druckschrift

D11: US 6 561 561 B2

möglicherweise als patentfähig anzusehen seien, beantragte die Beschwerdegegnerin die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise die mündliche Verhandlung zu vertagen.

Daraufhin wurde die Verhandlung geschlossen und nach Beratung des Senats der Beschluss verkündet, dass die mündliche Verhandlung fortgesetzt wird. Durch Ladung vom 12. Mai 2015 ist der Termin dafür auf den 7. Oktober 2015 festgelegt worden.

In einem Telefongespräch am 18. August 2015 hat die Beschwerdegegnerin dem Senat mitgeteilt, dass zum Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung am 11. Mai 2015 überreichten Hilfsantrags 2 kein näher kommendes Stand der Technik ermittelt werden konnte.

Mit Schriftsatz vom 28. August 2015 hat die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin neue Patentansprüche sowie eine angepasste Beschreibung und eine neue Figur 8 eingereicht. Sie beantragt zuletzt mit Schriftsatz vom 28. August 2015:

1. Aufrechterhaltung des Patents im Rahmen eines neuen Hauptantrags (ohne die Durchführung der mündlichen Verhandlung) mit:
 - a. Ansprüchen 1 bis 7 gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 28. August 2015 und entsprechend dem bisherigen Hilfsantrag 2, als neuem Hauptantrag,
 - b. dem Schriftsatz vom 28. August 2015 beigefügter angepasster Beschreibung,
 - c. bisherigen Figuren 1 bis 7 und neu nummerierter Figur 17, jetzt Figur 8, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. August 2015, unter Streichung der bisherigen Figuren 8 bis 16.
2. Hilfsweise für den Fall, dass aus Sicht des Senats noch Änderungen notwendig sein sollten: den Übergang zurück ins schriftliche Verfahren.
3. Weiter hilfsweise: die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 15. September 2015 den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen. Sie beantragt sinngemäß

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Senat hat mit Terminsnachricht vom 16. September 2015 den für 7. Oktober 2015 angesetzten Verhandlungstermin aufgehoben und mitgeteilt, dass das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„1. Rolloanordnung für ein Fahrzeug mit mindestens einer Rollobahn (10) und mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und Abwickeln der Rollobahn, wobei die Rollobahn entlang beider seitlichen Randbereiche jeweils mindestens ein flexibles, flaches Führungsband (18) aufweist, welches sich entlang der Ausziehrichtung des Rollos erstreckt und welches in einer Führung (20) geführt ist, wobei die Führung eine Kulisseeinrichtung, in der das Führungsband geführt ist und welche einen Austrittsspalt (22) aufweist, durch den die Rollobahn aus der Führung austritt, wobei das Führungsband so geführt ist, dass dessen Grundfläche (31) im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollobahn geführt ist und Formgebung und Dimensionierung von Austrittsspalt und Führungsband so bemessen sind, dass das Führungsband nicht von selbst aus der Führung austreten kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung des Austrittsspalts (22) kleiner ist als die Breite der Grundfläche (31) des Führungsbands (18) und der Querschnitt des Führungsbands an mindestens zwei Punkten (25, 23b) am Führungskanal (23) gegen ein Verdrehen um seine Längsachse abgestützt ist und die Rollobahn (10) im Bereich des Seitenrands des Führungsbands (18) fixiert ist, wobei die Rollobahn (10) auf der dem Austrittsspalt (22) gegenüberliegenden Seite des Führungsbands (18) befestigt und durch den Seitenrand des Führungsbands umgelenkt ist.“

Der geltende Patentanspruch 2 lautet:

„2. Rolloanordnung für ein Fahrzeug mit mindestens einer Rollobahn (10) und mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und Abwickeln der Rollobahn, wobei die Rollobahn entlang beider seit-

lichen Randbereiche jeweils mindestens ein flexibles, flaches Führungsband (18) aufweist, welches sich entlang der Ausziehrichtung des Rollos erstreckt und welches in einer Führung (20) geführt ist, wobei die Führung eine Kulisse beinhaltet, in der das Führungsband geführt ist und welche einen Austrittsspalt (22) aufweist, durch den die Rollobahn aus der Führung austritt, wobei das Führungsband so geführt ist, dass dessen Grundfläche (31) im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollobahn geführt ist und Formgebung und Dimensionierung von Austrittsspalt und Führungsband so bemessen sind, dass das Führungsband nicht von selbst aus der Führung austreten kann, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsband (18) in einem Führungskanal (23) innerhalb der Führung (20) geführt ist, wobei ein Boden (27) des Führungskanals in einer Ebene parallel zur ausgezogenen Rollobahn (10) verläuft, wobei die Höhe des Führungskanals (23) größer ist als die des Führungsbands zusammen mit der am Führungsband befestigten Rollobahn (10) und die Rollobahn ferner so am Führungsband befestigt ist, dass durch die Eigenspannung der Rollobahn das Führungsband im Führungskanal verkippt und so gegen ein Austreten aus dem Austrittsspalt (22) gesichert wird, wobei das Führungsband (18) in einen Randschlag der Rollobahn (10) eingeklebt ist.“

Rückbezogen schließen sich hieran die geltenden Patentansprüche 3 bis 7 an.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche und der angepassten Beschreibung sowie wegen der geltenden Figuren und zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig, was auch nicht bestritten wurde. In der Sache hat sie insoweit Erfolg, als dass sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führt, denn der Senat konnte nicht feststellen, dass dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik am Anmeldetag des Streitpatents eine hinreichende Anregung für eine Rolloanordnung mit den Merkmalen der beschränkten Patentansprüche 1 und 2 zu entnehmen war oder die Gegenstände dieser gar vollständig vorbekannt waren.

2. Die Beteiligten des Verfahrens haben sich geändert. Zwar ist eine solche Änderung ohne Zustimmung der jeweiligen Gegenseite nur unter engen Voraussetzungen möglich, die hier aber erfüllt sind:

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin war ursprünglich die W... AG in S.... Deren Beteiligtenstellung ist durch Umwandlung der Rechtsform übergegangen auf die W... SE in S....

Damit ist in zulässiger Weise eine Änderung der Beteiligtenstellung eingetreten, was in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich nicht in Zweifel gezogen worden ist.

3. Das Streitpatent betrifft eine Rolloanordnung zur Verwendung im Fahrzeugbau, wie sie gemäß Absatz [0002] der Streitpatentschrift beispielsweise als Sonnenschutz unter einer transparenten Fahrzeugkarosseriefäche oder auch als Abdeckung für einen Kofferraum bei einem Kombifahrzeug zur Anwendung kommt.

Solche Anordnungen beständen, wie dort ausgeführt, in der Regel aus einer Rollobahn, die an ihrem einen Ende auf ein Wickelrohr aufgewickelt wird und die durch eine Rückstellkraft des Wickelrohrs gespannt ist. Das andere Ende der Rollobahn sei üblicherweise an einem Zugspriegel befestigt, welcher von einem elektrischen

Antrieb oder per Hand bewegt werden kann, wodurch die Rollobahn entsprechend ausgezogen oder wieder aufgewickelt werde.

Wenn an einer solchen Rolloanordnung die Rollobahn jedoch nur zwischen dem Zugspriegel und der Wickelrolle gespannt sei, könne wohl selbst bei relativ hoher Spannung in dieser Richtung, beispielsweise bei einer teilweise geöffneten Dachöffnung über der Rollobahn, diese ins Flattern geraten. Der Spalt, der bei solchen Ausführungsformen am Rand der Rollobahn in der Regel vorhanden ist, könne aber auch nur optisch störend wirken (Absatz [0003] der SPS).

Aus dem Stand der Technik sei es daher bekannt, die Rollobahn nicht nur entlang ihrer Auszugsrichtung, sondern sie auch hierzu quer zu spannen. Dazu sei die Rollobahn an ihren Seitenkanten jeweils mit einer Randversteifung versehen, die in entsprechenden Führungen geführt wird (Absätze [0004] bis [0006] der SPS).

Da die aus dem Stand der Technik bekannten Rolloanordnungen jedoch jeweils differenzierte Nachteile aufwiesen, sei es Aufgabe des Streitpatents eine Rolloanordnung für ein Fahrzeug zu schaffen, die die im Stand der Technik auftretenden Nachteile vermeidet (Absatz [0007] der SPS).

Diese Aufgabe soll durch Rolloanordnungen gemäß den geltenden Patentansprüchen 1 und 2 gelöst werden.

4. Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale der geltenden Patentansprüche 1 und 2 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

Patentanspruch 1:

- 1-1) Rolloanordnung für ein Fahrzeug mit
- 1-2) mindestens einer Rollobahn (10) und

- 1-3) mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und Abwickeln der Rollobahn,
- 1-4) wobei die Rollobahn entlang beider seitlichen Randbereiche jeweils mindestens ein flexibles, flaches Führungsband (18) aufweist, welches sich entlang der Ausziehrichtung des Rollos erstreckt
- 1-5) und welches in einer Führung (20) geführt ist,
- 1-6) wobei die Führung eine Kulisse beinhaltet, in der das Führungsband geführt ist
- 1-7) und welche einen Austrittsspalt (22) aufweist, durch den die Rollobahn aus der Führung austritt,
- 1-8) wobei das Führungsband so geführt ist, dass dessen Grundfläche (31) im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollobahn geführt ist
- 1-9) und Formgebung und Dimensionierung von Austrittsspalt und Führungsband so bemessen sind, dass das Führungsband nicht von selbst aus der Führung austreten kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 1-10) die Öffnung des Austrittsspalts (22) kleiner ist als die Breite der Grundfläche (31) des Führungsbands (18) und
- 1-11) der Querschnitt des Führungsbands an mindestens zwei Punkten (25, 23b) am Führungskanal (23) gegen ein Verdrehen um seine Längsachse abgestützt ist
- 1-12) und die Rollobahn (10) im Bereich des Seitenrands des Führungsbands (18) fixiert ist,
- 1-13) wobei die Rollobahn (10) auf der dem Austrittsspalt (22) gegenüberliegenden Seite des Führungsbands (18) befestigt und durch den Seitenrand des Führungsbands umgelenkt ist.

Patentanspruch 2:

- 2-1) Rolloanordnung für ein Fahrzeug mit
- 2-2) mindestens einer Rollobahn (10) und
- 2-3) mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und Abwickeln der Rollobahn,
- 2-4) wobei die Rollobahn entlang beider seitlichen Randbereiche jeweils mindestens ein flexibles, flaches Führungsband (18) aufweist, welches sich entlang der Ausziehrichtung des Rollos erstreckt
- 2-5) und welches in einer Führung (20) geführt ist,
- 2-6) wobei die Führung eine Kulisse beinhaltet, in der das Führungsband geführt ist
- 2-7) und welche einen Austrittsspalt (22) aufweist, durch den die Rollobahn aus der Führung austritt,
- 2-8) wobei das Führungsband so geführt ist, dass dessen Grundfläche (31) im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollobahn geführt ist
- 2-9) und Formgebung und Dimensionierung von Austrittsspalt und Führungsband so bemessen sind, dass das Führungsband nicht von selbst aus der Führung austreten kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 2-10) das Führungsband (18) in einem Führungskanal (23) innerhalb der Führung (20) geführt ist,
- 2-11) wobei ein Boden (27) des Führungskanals in einer Ebene parallel zur ausgezogenen Rollobahn (10) verläuft,
- 2-12) wobei die Höhe des Führungskanals (23) größer ist als die des Führungsbands zusammen mit der am Führungsband befestigten Rollobahn (10) und
- 2-13) die Rollobahn ferner so am Führungsband befestigt ist, dass durch die Eigenspannung der Rollobahn das Führungsband im Führungskanal ver-

kippt und so gegen ein Austreten aus dem Austrittsspalt (22) gesichert wird,

2-14) wobei das Führungsband (18) in einen Randumschlag der Rollobahn (10) eingeklebt ist.

5. Als Durchschnittsfachmann legt der Senat bei der Bewertung des Standes der Technik sowie dem Verständnis des Streitgegenstandes einen Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau zugrunde, der bei einem Fahrzeughersteller oder Fahrzeugzulieferer mit der Entwicklung von Rolloanordnungen für Kraftfahrzeuge befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt.

6. Nach dem Verständnis dieses Fachmanns umfasst die jeweils beanspruchte Rolloanordnung dabei eine Rollobahn, die entlang ihrer beider seitlichen Randbereiche gemäß den Merkmalen 1-4 bzw. 2-4 ein Führungsband aufweist. Dieses ist flexibel und flach ausgebildet. In Verbindung mit den Ausführungen in den Absätzen [0004] und [0009] der Streitpatentschrift, wonach es ein Vorteil der Erfindung sei, dass bei der erfindungsgemäßen Rolloanordnung das Führungsband aufgrund seiner Flächigkeit beim Aufwickeln der Rolloanordnung auf ein Wickelrohr nicht umgeknickt werden müsse, schließt das Merkmal „flach“ daher eine gekrümmte Formgebung des Führungsbands aus. Das Führungsband ist vielmehr geometrisch begrenzt durch eine Grundfläche gemäß der Merkmale 1-8 bzw. 2-8, die als Ebene durch eine in Ausziehrichtung der Rollobahn gerichtete Längsachse und eine Querachse des Führungsbands aufgespannt wird, einen Seitenrand gemäß Merkmal 1-12, der durch die in Ausziehrichtung der Rollobahn gerichtete Längsachse und eine Hochachse des Führungsbands aufgespannt wird, und eine Stirnfläche.

Das Führungsband ist gemäß den Merkmalen 1-5 und 1-6 bzw. 2-5 und 2-6 in einer Kulisse der Führungsbahn so geführt, dass die mit dem Führungsband verbundene Rollobahn entsprechend der Merkmale 1-7 bzw. 2-7 durch einen Austrittsspalt der Kulisse hindurchtritt. In der Folge weist das Führungsband daher eine Seite auf, die zu dem Austrittsspalt der Kulisse gerichtet ist und dementsprechend eine dieser Seite gegenüberliegende Seite gemäß dem Merkmal 1-13.

Die Orientierung des Führungsbands ist gemäß den Merkmalen 1-8 bzw. 2-8 in der Kulisse im „Wesentlichen parallel“ zu einem „benachbarten Bereich“ der Rollobahn. Als „benachbarter Bereich“ ist dabei hier nicht zwingend derjenige anzusehen, der sich unmittelbar an die Führungsbahn anschließt, sondern vielmehr erst ein Bereich der Rollobahn nach ihrem Verlassen aus dem Austrittsspalt. Anderweitig wären die als zu Ausführungsformen der Erfindung gehörigen und in den geltenden Figuren 6b und 7 dargestellten Führungsbänder nicht von den geltenden Patentansprüchen 1 und 2 umfasst, da dort die Rollobahn offenbar unmittelbar im Anschluss an die Führungsbahn zunächst eine Orientierung senkrecht zu der Grundfläche der Führungsbahn einnimmt. Die im „Wesentliche parallele“ Lage umfasst indessen durchaus größere Winkelabweichungen. Bei hiervon abweichender Auslegung würde ansonsten die Ausführungsform der Figur 6a nicht mehr in den Schutzbereich dieses Merkmals fallen.

Bei der in dem geltenden Patentanspruch 2 beanspruchten Rolloanordnung beinhaltet die Rollobahn an ihren Seiten einen Umschlag, der beispielsweise nach Absatz [0052] der Streitpatentschrift durch Falzung ausgebildet sein kann. In diesen am Rand angeordneten und in Merkmal 2-14 daher als Randumschlag bezeichneten Umschlag ist das Führungsband eingeklebt.

7. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 7 sind zulässig.

Grundsätzlich steht es der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren frei, den Umfang zu bestimmen, innerhalb dessen sie ihr Schutzrecht verteidigen will. Die

Patentinhaberin darf dabei aber weder den Gegenstand noch den Schutzbereich des Patents erweitern noch dessen Gegenstand durch einen anderen (aliud) ersetzen (BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II; BGH, Urteil vom 14. September 2004 – X ZR 149/01, GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul; BGH, Beschluss vom 23.01.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432 - Spleißkammer).

Aus der Befugnis der Patentinhaberin ihr Patent nach Belieben einzuschränken folgt, dass ein angegriffener Patentanspruch in den Grenzen dessen, was zur Erfindung gehörig ist, ursprünglich offenbart ist und dessen, was durch das Patent unter Schutz gestellt ist, beschränkt werden kann, und zwar unabhängig davon, ob das beschränkende Merkmal in einem Patentanspruch enthalten ist (BGH, Spleißkammer, a. a. O.). Bei all dem ist aber zu beachten, dass das Einspruchsverfahren allein dem Widerruf eines Patents dient, und nur in diesem Umfang der Patentinhaberin die in der Sache veranlassten Verteidigungsmöglichkeiten bietet, es aber nicht darüber hinaus der Gestaltung des Patents dient. Diese Funktion ist allein dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (BGH, elektronisches Modul, a. a. O.; BGH, Urteil vom 23. Februar 1989 - X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 – Düngestreuer).

Im Wege der Beschränkung im Einspruchsverfahren aus einem Hauptanspruch mehrere nebengeordnete Ansprüche zu formulieren, ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Gestaltung des Patents allenfalls dann zulässig, wenn im erteilten Anspruch bereits mehrere konkrete Alternativen ausdrücklich oder vom Fachmann mitgelesen enthalten sind (BPATG, Urteil vom 10. März 2005 – 2 Ni 15/03 (EU), BPatGE 49, 84 – Sektionaltorblatt).

Dies ist vorliegend der Fall.

Inhaltlich sind in den beiden unabhängigen geltenden Patentansprüchen 1 und 2 die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1, der dem Patentanspruch 1 in der

ursprünglich eingereichten Fassung entspricht, als Merkmale 1-1 bis 1-9 bzw. 2-1 bis 2-9 vollumfänglich enthalten. Die weiteren Merkmale 1-10 bis 1-13 des geltenden Patentanspruch 1 sind den erteilten wie auch ursprünglichen Patentansprüchen 6, 7 und 8, die weiteren Merkmale 2-10 bis 2-14 des geltenden Patentanspruch 2 sind den erteilten wie auch ursprünglichen Patentansprüchen 2 und 18 sowie inhaltlich dem erteilten wie auch ursprünglichen Patentanspruch 22 bzw. dem Absatz [0057] der Streitpatentschrift wie der ursprünglichen Beschreibung entnommen.

Insoweit liegt mit diesen Änderungen eine Beschränkung des Patentbegehrens vor, wobei die Gegenstände der beiden geltenden Patentansprüche 1 und 2 auch ursprünglich offenbart sind. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten.

Die Nebenordnung bezeichnet darüber hinaus inhaltlich in rein sprachlich geänderter Form eine Auswahl ausgeschriebener Rückbeziehungen der erteilten Patentansprüche 1, 6, 7 und 8 bzw. 1, 18 und 22. Die damit nunmehr beanspruchten Gegenstände waren alle bereits Bestandteil der streitgegenständlich geschützten Rolloanordnung und stellen durch ihre Nebenordnung mithin kein Aliud oder Neugestaltung dar, sondern lediglich eine beschränkte Auswahl von möglichen konkreten Alternativen des Patentgegenstandes in der Definition des Streitpatents. Als gemeinsame erfinderische Idee liegt den geltenden Patentansprüchen 1 und 2 darüber hinaus zugrunde, dass durch eine durch die Rollobahn verursachte Verkippung bzw. Verdrehung des Führungsbands in dem Führungskanal dieses gegen ein Austreten aus dem Führungskanal durch den Austrittsspalt gesichert ist.

Die jeweilige Ursprungsoffenbarung der geltenden Unteransprüche ist gegeben und wurde auch nicht bestritten.

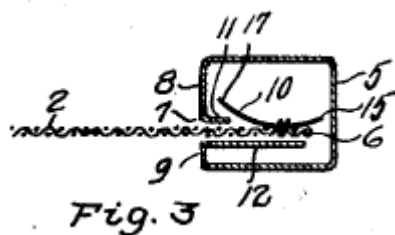
8. Die gewerblich anwendbaren Rolloanordnungen gemäß der geltenden Patentansprüche 1 und 2 sind gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sowohl neu wie auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

8.1 Geltender Patentanspruch 1

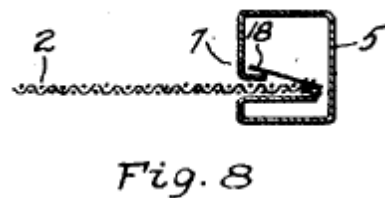
Die **Druckschrift D2** stellt aus Sicht des Senats den nächstliegenden Stand der Technik dar.

Sie offenbart eine Rolloanordnung für ein Fenster mit einer Rollobahn (screen 2) und einem Wickelrohr (roller 3) zum Auf- und Abwickeln der Rollobahn (2) (Seite 1, Zeilen 75 bis 79; Figur 1).

Die Rollobahn (2) weist entlang beider seitlichen Randbereiche jeweils ein flexibles und flaches Führungsband (flat tape 18) auf, welches sich entlang der Ausziehrichtung des Rollos erstreckt (Seite 2, Zeilen 95 bis 99 in Verbindung mit Seite 2, Zeilen 55 bis 59; Figur 8). Es ist in einer Führung geführt, die eine Kulisse (guide 5) beinhaltet, wobei diese einen Austrittsspalt (open side 7) umfasst, der durch zwei Rippen (bearing portion 11, 12) begrenzt ist und durch den die Rollobahn (2) aus der Führung (7) austritt (Seite 1, Zeilen 85 bis 95; Figuren 3 und 8).



Figur 3 der D2



Figur 8 der D2

Das Führungsband (18) ist in der Kulisse (5) so angeordnet, dass dessen Grundfläche im Sinne der vorstehenden Auslegung im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollobahn geführt ist und Formgebung und Dimensio-

nierung von Austrittsspalt (7) und Führungsband (18) so bemessen sind, dass das Führungsband (18) nicht von selbst aus der Führung austreten kann (Figur 8), wobei die Öffnung des Austrittsspalts (7) ausweislich Figur 8 kleiner als die Breite der Grundfläche des Führungsbands (18) ausgebildet ist.

Bei einer Zugbelastung durch die Rollobahn (2) in dessen Querrichtung stützt sich der Querschnitt des Führungsbands (18) an den Enden der beiden Rippen (11, 12) und somit an mindestens zwei Punkten am Führungskanal gegen ein Verdrehen um seine Längsachse ab.

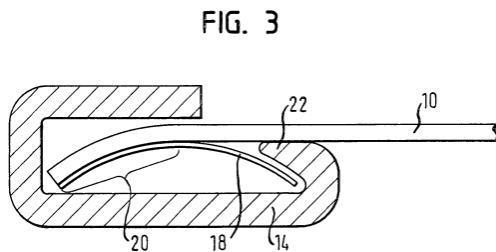
Die Befestigung der Rollobahn (2) an dem Führungsband erfolgt ausweislich Figur 8 im Bereich des Seitenrands des Führungsbands (18), allerdings auf der Seite, die in Figur 8 nach unten zu dem Austrittsspalt (7) hingerrichtet ist. Die Befestigung erfolgt somit im Gegensatz zu dem Merkmal 1-13 des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 1 nicht an der dem Austrittsspalt gegenüberliegenden Seite des Führungselements (18) sondern an der diesem zugerichteten Seite.

Da somit das Merkmal 1-13 aus der Druckschrift D2 nicht vorbekannt ist, ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 neu gegenüber der Druckschrift D2.

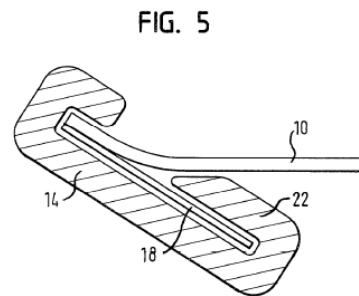
Aus der **Druckschrift D4** gehen mehrere verschiedene Rolloanordnungen für Kraftfahrzeuge hervor. In allen Ausführungsbeispielen umfassen die Rolloanordnungen jeweils eine Rollobahn (10), deren Längsränder jeweils mit einem Führungselement (18) versehen sind.

In einem ersten Ausführungsbeispiel, das in Figur 3 dargestellt ist und Absatz [0016] beschrieben wird, weist das Führungselement (18) eine gekrümmte Querschnittsform auf. Somit stellt dieses Führungselement kein flaches Führungsband gemäß Merkmal 1-4 im Sinne der vorstehenden Auslegung dar.

Ein dem Merkmal 1-4 entsprechendes flaches Führungsband (18) offenbart hingegen jedoch das zweite Ausführungsbeispiel der Druckschrift D4, welches in Figur 5 dargestellt ist.



Figur 3 der Druckschrift D4



Figur 5 der Druckschrift D4

Sowohl in dem ersten wie auch in dem zweiten Ausführungsbeispiel ist die Rollobahn (10) an der Grundfläche des Führungselements (18) und dort im Besonderen an der Seite befestigt, die in den Figuren 3 bzw. 5 nach oben zu einem Spalt gerichtet ist, durch den die Rollobahn (10) aus der Führung austritt. Die Befestigung erfolgt somit im Gegensatz zu dem Merkmal 1-13 nicht an der dem Austrittsspalt gegenüberliegenden Seite des Führungselements (18) sondern an der diesem zugerichteten Seite.

Somit geht aus der Druckschrift D4 nicht das Merkmal 1-13 des geltenden Patentanspruch 1 hervor.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher neu gegenüber der Druckschrift D4.

Da die der Druckschrift D4 zugrundeliegende Patentanmeldung zwar bereits am 8. April 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, die Druckschrift D4 jedoch erst am 27. Oktober 2005 veröffentlicht wurde, handelt es sich bei der

Druckschrift D4 um einen nachveröffentlichten Stand der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG, der nur im Rahmen der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen ist.

Die **Druckschrift D11** offenbart ebenfalls eine Rolloanordnung für ein Fahrzeug. Diese umfasst zwar eine Rollobahn (cover 21), weist aber entlang ihrer seitlichen Bereiche keine Führungsbänder auf. Die in den Figuren 13 bzw. 14, die einen Schnitt entlang der Linien 13 bzw. 14 in Figur 1 abbilden (vgl. Spalte 2), gezeigten Leisten bzw. Bänder stellen vielmehr heck- bzw. frontseitige Randleisten der Rollobahn (21) dar.

Da die Druckschrift D11 keine seitlichen Führungsbänder offenbart, zeigt sie in der Folge auch nicht das Merkmal 1-13.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher neu gegenüber der Druckschrift D11.

Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 weiter ab als der vorstehend berücksichtigte Stand der Technik. Insbesondere ist auch aus keiner dieser Druckschriften das Merkmal 1-13 vorbekannt.

Vor diesem Hintergrund war die spezielle Art der beanspruchten Rolloanordnung durch Kenntnis oder eine beliebige Kombination des in Betracht gezogenen Standes der Technik am Anmeldetag nicht zu erreichen. Da sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Überzeugung des Senats ferner auch nicht unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Durchschnittsfachmanns ergibt, beruht dieser auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Etwas diesem Entgegenstehendes wurde von der Beschwerdegegnerin darüber hinaus auch weder schriftlich noch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht.

8.2 Geltender Patentanspruch 2

Wie vorstehend ausgeführt erfolgt bei der Rolloanordnung, die der **Druckschrift D2** entnommen werden kann, die Befestigung der Rollobahn (2) an dem Führungsband (18) im Bereich des Seitenrands des Führungsbands (18) auf der Seite, die in Figur 8 nach unten zu dem Austrittsspalt (7) hingerichtet ist, wobei als Befestigungsmittel in Abständen angeordnete Klammern (wire staples 13) zum Einsatz kommen (Seite 2, Zeilen 3 bis 11, Figur 2).

Somit geht aus der Druckschrift D2 zumindest nicht das Merkmal 2-14 hervor, wonach das Führungsband in einen Randumschlag der Rollobahn eingeklebt ist.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 ist somit neu gegenüber der Druckschrift D2.

Wie vorstehend ebenso ausgeführt, weist die Rolloanordnung der **Druckschrift D11** keine Führungsbänder entlang der seitlichen Bereiche ihrer Rollobahn (21) auf, sondern nur heck- bzw. frontseitigen Randleisten. Schon aus diesem Grund fehlt nach Ansicht des Senats für den Fachmann jede Veranlassung die Druckschrift D11 hinsichtlich der Ausbildung seitlicher Führungsbänder und insbesondere hinsichtlich der Befestigung einer Rollobahn an seitlichen Führungsbändern zu berücksichtigen.

Darüber hinaus ist der **Druckschrift D11** aber auch nicht zu entnehmen, dass die Befestigung der heck- bzw. frontseitigen Randleisten an der Rollobahn durch ein Einkleben der Randleisten in einen Randumschlag der Rollobahn erfolgt. Vielmehr wird die Befestigung dort mittels Vernähens (sewn) der Rollobahn gewährleistet

(Spalte 4, Zeilen 41 bis 50). Selbst durch eine unterstellte Kombination der Druckschriften D2 mit D11 war der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 am Anmeldetag somit nicht zu erreichen.

Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 weiter ab als der vorstehend berücksichtigte Stand der Technik. Insbesondere ist auch aus keiner dieser Druckschriften das Merkmal 2-14 vorbekannt. Sie stehen dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 somit erst recht nicht entgegen und können auch keine Anregung zum Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 2 geben.

Da sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 nach Überzeugung des Senats ferner auch nicht unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Durchschnittsfachmanns ergibt, beruht dieser auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Etwas diesem Entgegenstehendes wurde von der Beschwerdegegnerin darüber hinaus auch weder schriftlich noch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht.

8.3 Die beanspruchten Rolloanordnungen gemäß der geltenden Patentansprüche 1 und 2 sind daher patentfähig.

9. Mit ihnen sind es auch die konkreten Weiterbildungen der Rolloanordnungen nach den darauf zurückbezogenen Patentansprüchen 3 bis 7.

10. Die vorgenommenen Änderungen der geltenden Beschreibungsunterlagen bzw. Figuren betreffen

- sprachliche Korrekturen und Anpassungen von Textpassagen an den nun beanspruchten Gegenstand im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und ohne Erweiterung des Schutzbereichs, sowie
- Streichung der Abbildungen und Beschreibungsteile, die Ausführungsbeispiele betreffen, die nicht mehr von den geltenden Patentansprüchen umfasst werden, im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und ohne Erweiterung des Schutzbereichs.

Rechtsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Paetzold

Sandkämper

Dr. Geier

Ko